

PARIS 14 FEVRIER 1991  
NEWTEC c. ALSACE MANUTENTION  
Brevet n.74-27.653

DOSSIERS BREVETS 1991.II.3

**GUIDE DE LECTURE**

- ACTIVITE INVENTIVE :

- Définition de l'invention
- Etat de la technique

\*\*

\*\*

## I - LES FAITS

- 8 août 1974 : THIMON dépose une demande de brevet n.74-27.653 sur "*un procédé et dispositif d'emballage de charges au moyen d'un film de matière plastique étirable*".
- : THIMON cède le brevet à NEWTEC INTERNATIONAL (NEWTEC).
- : Les sociétés ALSACE MANUTENTION (ALSACE) et DOX N.DOSSMANN (DOSSMANN) accomplissent des actes suspects.
- : NEWTEC assigne ALSACE et DOSSMANN en contrefaçon.
- : ALSACE ET DOSSMANN répliquent par voie de demande reconventionnelle en annulation pour défaut de
  - . caractère industriel,
  - . nouveauté,
  - . activité inventive.
- 5 décembre 1988 : TGI Paris annule les revendications 1, 3, 5 et 6 du brevet.
- 6 janvier 1989 : NEWTEC fait appel.
- 14 février 1991 : La Cour d'appel de Paris confirme le jugement en toutes ses dispositions.

## II - LE DROIT

- Ayant admis la **nouveauté** de l'invention Thimon :

*"Considérant qu'ainsi, comme l'indique expressément le brevet Cloud, c'est "la mémoire" du film qui assure le serrage alors que dans le brevet propriété de NEWTEC on utilise l'élasticité immédiate du matériau maintenu sous tension par force au moment même de l'emballage; que cette différence empêche de retenir le brevet Cloud comme une antériorité de toutes pièces à la revendication 1 du brevet NEWTEC".*

- la cour examine l'**activité inventive** de cette information.

\* PREMIER PROBLEME (définition de l'invention)

**A - LE PROBLEME**

*1°) Prétentions des parties*

a) Les demandeurs en annulation (ALSACE ET DOSSMANN)

prétendent que l'invention dont l'activité inventive doit être vérifiée est définie par la seconde partie caractérisante de la revendication.

b) Le défendeur en annulation (NEWTEC)

prétend que l'invention dont l'activité inventive doit être vérifiée n'est pas définie par la seconde partie caractérisante de la revendication.

*2°) Enoncé du problème*

L'invention dont l'activité inventive doit-elle être vérifiée est-elle définie par la seconde partie caractérisante de la revendication ?

**B - LA SOLUTION**

*1°) Enoncé de la solution*

*"Considérant que l'activité inventive d'un brevet ne peut être que celle que révèle l'invention revendiquée par celui qui a déposé la demande, c'est-à-dire telle qu'elle est définie par la seule partie caractérisante de la revendication; qu'en décider autrement reviendrait à considérer comme inventif le seul fait de connaître le domaine public et de l'utiliser;*

*Considérant, dès lors, que le caractère inventif de la revendication I du brevet Thimon ne saurait résulter d'une "combinaison" entre ce qui est indiqué au préambule de la revendication et ce qui est porté dans sa partie caractérisante, soit en l'espèce entre l'étirage du film en matière plastique avant son application à la charge à emballer (procédé Cloud) et la vitesse à laquelle on tire le film après son passage dans le dispositif d'étirage".*

*2°) Commentaire de la solution*

Nous tenons la formule retenue par la Cour d'appel comme dangereuse dans la mesure où elle pourrait conduire à des glissements contraires au Droit des brevets et aux règles relatives à l'interprétation - la lecture - et donc, la rédaction - l'écriture - des revendications (J.Boucouchiev, JM.Mousseron et alii auctores, *Rédaction et interprétation des brevets*, Coll.CREDA, PUF 1973, *Rapport Français*, par JM.Mousseron et J.Schmidt, p.179 s.). L'invention brevetée, c'est-à-dire objet d'un droit de propriété, n'est pas l'information figurant après la sacro-sainte formule "*caractérisée en ce que*", mais bien l'ensemble.

C'est de cet ensemble qu'il convient de rechercher la brevetabilité. La revendication "A-B" caractérisée par l'adjonction de "C" n'approprie pas le seul élément "C" - qui peut faire l'objet d'une revendication propre - mais le groupement "A-B-C".

Une preuve supplémentaire tient à ce que la technique de rédaction *préambule-partie caractérisante* est une forme suggérée et point nécessaire de rédaction des revendications.

. L'article 11 du décret du 19 septembre 1979 énonce :

*"Toute revendication comprend un préambule... une partie caractérisante... Toutefois, il peut être procédé de façon différente si la nature de l'invention le justifie".*

. La règle 29 § 1 de la CBE précise, à son tour :

*"Les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est recherchée. Si le cas d'espèce le justifie, les revendications doivent contenir :*

*a) un préambule...*

*b) une partie caractérisante précédée des expressions "caractérisées en" ou "caractérisée par" ...".*

## \* DEUXIEME PROBLEME (état de la technique

### A - LE PROBLEME

#### 1°) Prétentions des parties

a) Les demandeurs en annulation (ALSACE et DOSSMANN)

prétendent que seules les informations relatives au secteur concerné par l'invention constituent l'état de la technique pertinent pour apprécier l'activité inventive de cette invention.

b) Le défendeur en annulation (NEWTEC)

prétendent que les informations relatives au secteur concerné par l'invention ne constituent pas seules l'état de la technique pertinent pour apprécier l'activité inventive de cette invention :

*"NEWTEC remarquer, sans lui en faire expressément grief, que le jugement a compris dans la technique connue par l'homme du métier le brevet américain Cloud qui concernerait un domaine d'activité différent de celui très spécifique de l'emballage des charges".*



N° Répertoire Général :  
88.20777

S/appel d'un jugement du  
TGI de Paris, 3<sup>e</sup>Ch-1<sup>er</sup>S,  
du 28 septembre 1988.

Réputé contradictoire  
ARRET AU FOND

AIDE JUDICIAIRE

Admission du  
au profit de

Date de l'ordonnance de  
clôture : 6 décembre 1990

COUR D'APPEL DE PARIS

4<sup>ème</sup> chambre, section B

ARRÊT DU 14 FEVRIER 1991

(N° , 9 pages

PARTIES EN CAUSE

- 1°. LA SA NEWTEC INTERNATIONAL  
dont le siège social est boulevard Lepic  
73106 AIX LES BAINS, en la personne de ses  
représentants légaux y domiciliés,  
  
Appelante,  
Représentée par Maître MOREAU, avoué,  
Assistée de Maître COMBEAU, avocat.
- 2°. La société BORDEN CHEMICAL COMPANY FRANCE SA  
dont le siège social est boulevard Suzanne  
Clément 76400 FECAMP en la personne de ses  
représentants légaux y domiciliés en cette  
qualité,  
  
Intimée,  
Défaillante.
- 3°. LA SA BORDEN FRANCE  
division emballage, dont le siège social est  
20, rue Dumont d'Urville 75016 PARIS, en la  
personne de ses représentants légaux y  
domiciliés en cette qualité,  
  
Intimée,  
Représentée par la SCP d'avoués BARRIER  
MONIN,  
Assistée de Maître LENOIR, avocat.

COMPOSITION DE LA COUR

(lors des débats et du délibéré)

Président : Monsieur POUILLAIN  
Conseillers : Messieurs GOUGE et AUDOUARD

GREFFIER

Mademoiselle L. MALTERRE

DEBATS

A l'audience publique du 20 décembre 1990  
GREFFIER de la Cour d'Appel de Paris  
COPIE DELIVREE à titre  
de simple renseignement

ARRET

Réputé contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur POUILLAIN, président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle MALTERRE, greffier.

Dans les conditions relatées au jugement la société NEWTEC INTERNATIONAL, propriétaire d'un brevet Thimon n° 74 27653 déposé le 8 août 1974, a poursuivi en contrefaçon de la revendication I de ce brevet les sociétés BORDEN FRANCE SA, BORDEN CHEMICAL COMPANY FRANCE SA et la société de droit néerlandais BORDEN B.V. demandant leur condamnation à lui payer une provision sur les dommages-intérêts à déterminer après expertise, des mesures d'interdiction et de publication. BORDEN FRANCE et BORDEN BV ont formé des demandes reconventionnelles en nullité de cette revendication pour défaut d'activité inventive et en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et en remboursement de frais de procédure non taxables. BORDEN CHEMICAL COMPANY FRANCE n'a pas comparu, l'avocat des sociétés BORDEN FRANCE et BORDEN BV ayant écrit au tribunal que cette société n'existait pas. L'assignation avait été délivrée à une personne s'étant déclarée son directeur financier "habilité à recevoir la copie de l'acte".

Le tribunal de grande instance de Paris, 3ème Chambre-lère section, a, par jugement du 28 septembre 1988, annulé la revendication I du brevet pour défaut d'activité inventive, ordonné l'inscription du jugement au registre national des brevets, condamné NEWTEC à payer 5.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC à chacune des défenderesses qu'il y a lieu d'entendre, au vu des pièces de première instance, comme étant BORDEN FRANCE SA et BORDEN BV, et débouté les parties de toutes autres demandes.

NEWTEC a fait appel de ce jugement à l'encontre des sociétés BORDEN FRANCE et BORDEN CHEMICAL COMPANY le 5 octobre 1988. Elle demande à la Cour, par conclusions du 25 juillet 1990, d'infirmier le jugement sauf en ce qu'il a débouté les intimées de leurs demandes en dommages et intérêts, de les dire coupables de contrefaçon de son brevet, de prononcer les mesures habituelles d'interdiction sous astreinte, d'ordonner une expertise pour déterminer l'étendue du préjudice tout en condamnant solidairement les intimées au paiement de 100.000 francs de dommages-intérêts par provision, d'autoriser la publication de l'arrêt dans cinq journaux aux frais des intimées et de les condamner solidairement au paiement de 50.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC.

.../...

Ch 4ème B

date 14.2.1991

2ème  page

BORDEN CHEMICAL COMPANY FRANCE, assignée régulièrement à la personne de son directeur financier qui s'est déclaré habilité à recevoir l'acte, n'a pas comparu; l'arrêt sera donc réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 474, 1er alinéa, du NCPC.

BORDEN FRANCE, par conclusions du 22 novembre 1990 demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté "les concluantes de leur demande reconventionnelle" et "recevant BORDEN FRANCE et BORDEN BV" laquelle n'est en aucune façon intervenue à la procédure d'appel - en leur appel incident, de condamner NEWTEC à payer à chacune d'elles 200.000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et 50.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.

La clôture qui avait été repoussée du 8 novembre au 22 novembre 1990 puis au 6 décembre 1990, avis étant donné aux parties qu'il s'agissait d'un ultime délai, a été prononcée à cette date.

NEWTEC a déposé de nouvelles conclusions le 19 décembre 1990, veille de l'audience des plaidoiries. A la même date BORDEN FRANCE a conclu pour demander que soient rejetées des débats des pièces qui lui auraient été communiquées après la clôture.

Sur ce, la Cour qui pour plus ample exposé renvoie au jugement et aux écritures déposées en appel :

Sur la demande de révocation de la clôture :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'absence de l'allégation d'une cause grave, de révoquer l'ordonnance de clôture et de recevoir les conclusions déposées par NEWTEC le 19 décembre 1990; que la traduction nouvelle d'un brevet qui aurait été communiquée par NEWTEC après la clôture et qui ne résulte d'aucun bordereau de communication de pièces déposé au dossier de la Cour sera également rejetée du dossier;

Sur la portée du brevet :

Considérant que le brevet n)74 27653, intitulé "procédé et dispositif d'emballage de charges au moyen d'un film de matière plastique étirable", a pour but de permettre un étirage indépendant de l'épaisseur, de la nature et de la température du film et de n'appliquer à la charge à emballer qu'un effort très inférieur à l'effort nécessaire pour l'étirage du film;

.../...

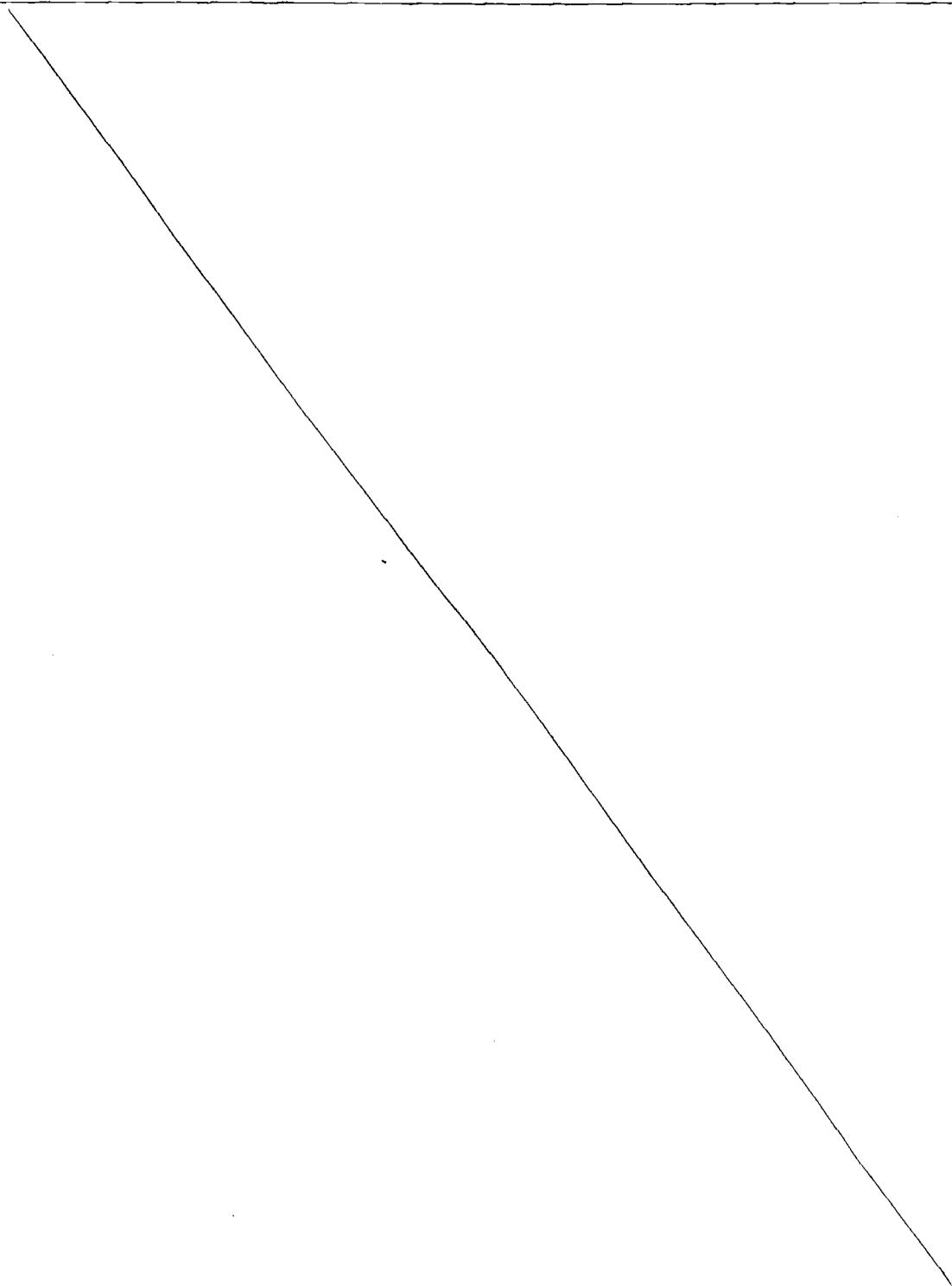
Ch 4ème B

date 14.2.1991

3ème  page

Considérant que la revendication I concerne un "procédé d'emballage d'une charge au moyen d'un film en matière plastique étirable, dans lequel on étire préalablement le film, avant de l'appliquer sur la charge, en l'entraînant successivement en un premier point à une première vitesse, et en deuxième point, situé en aval du premier, à une vitesse supérieure à la première, caractérisé en ce qu'on tire, en aval du deuxième point, l'extrémité libre du film étiré, dans le même sens, à une vitesse inférieure ou égale à la seconde vitesse d'étirage pour entourer la charge du film étiré;

Sur le défaut d'activité inventive :



Considérant que le brevet expose que sont connus :

1°) des procédés où la charge à emballer exerce la traction nécessaire à l'étirage du film en avançant face au film disposé en un rideau qu'elle entraîne en le distendant de façon qu'il la recouvre sur sa face avant et sur ses côtés; que dans ce dispositif le film est tendu de part et d'autre du trajet de la charge par deux bobines munies d'un frein ou est dévidé par des rouleaux à une vitesse inférieure à celle de l'avancement de la charge;

2°) un système dans lequel l'étirage d'un matériau est réalisé par le passage d'une nappe du matériau entre deux paires de cylindres presseurs tournant chacune à une vitesse périphérique différente, dispositif dans lequel l'étirage est indépendant de l'épaisseur, de la nature et de la température du film;

3°) le fait que la force nécessaire pour étirer un film de polyéthylène est bien supérieure à la tension nécessaire au maintien de l'étirement obtenu;

Considérant que NEWTEC remarque, sans lui en faire expressément grief, que le jugement a compris dans la technique connue par l'homme du métier le brevet américain Cloud qui concernerait un domaine d'activité différent de celui très spécifique de l'emballage des charges; qu'elle reproche encore aux premiers juges de n'avoir pas pris en compte l'ensemble de la technique antérieure, d'avoir examiné l'activité inventive de la seule partie caractérisante de la revendication I sans la relier aux moyens énoncés à son préambule et, de toute façon, d'avoir fait une inexacte appréciation de son activité inventive au regard même du brevet CLOUD;

Considérant que le brevet dont NEWTEC est propriétaire concerne l'emballage de "charges", c'est-à-dire d'objets d'un poids important et qu'il vise notamment des charges portées par des palettes ce qui implique la nécessité d'assurer la cohésion pour le transport et le stockage d'un ensemble d'objets réunis sur un même support; que pourtant, comme l'ont relevé les premiers juges, ce brevet concerne également, aux termes mêmes de la description, des fardeaux quelconques;

Considérant que les explications concernant le procédé Thimon et les moyens de sa réalisation, notamment le mode prévu à la revendication 6, conduisent à envisager son emploi pour des objets importants plutôt que pour les objets de taille réduite que vise spécialement le brevet Cloud; qu'il apparaît exact, au vu des deux exemples précis donnés par le brevet Cloud,

Ch 4ème B

date 14.2.1991

  
Sème

page

- bouteilles ou fromages traités individuellement -, qu'il concerne plus spécialement l'étiquetage d'objets durs et la mise sous enveloppe d'objets plus fragiles;

Considérant que les deux brevets intéressent l'emballage de produits industriels et peuvent s'appliquer à des objets semblables ou de catégories voisines; que l'homme du métier ayant à résoudre des questions relatives à l'emballage de charges ne peut ignorer les techniques d'emballage d'objets de tailles plus petites; qu'en effet on ne saurait cantonner ses connaissances à un domaine trop étroit sans le priver de toute initiative utile dans sa pratique; qu'aussi bien, c'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont estimé que le brevet Cloud était contenu dans l'état de la technique connue de l'homme du métier tel qu'il doit être défini au regard du brevet n°74 27653;

Considérant qu'il est sans intérêt pour apprécier l'activité inventive d'un brevet de savoir ce que les inventeurs déclarent, par des documents distincts du texte du brevet, avoir voulu faire ou ne pas faire; qu'en effet l'activité inventive à prendre en considération ne peut être que celle de l'invention telle qu'elle est exposée et définie dans le brevet pris pour la protéger, située par rapport à l'état de la technique antérieure telle qu'elle résulte des indications fournies par le brevet lui-même et par les documents régulièrement versés aux débats;

Considérant que l'activité inventive d'un brevet ne peut être que celle que révèle l'invention revendiquée par celui qui a déposé la demande, c'est-à-dire telle qu'elle est définie par la seule partie caractérisante de la revendication; qu'en décider autrement reviendrait à considérer comme inventif le seul fait de connaître le domaine public et de l'utiliser;

Considérant, dès lors, que le caractère inventif de la revendication I du brevet Thimon ne saurait résulter d'une "combinaison" entre ce qui est indiqué au préambule de la revendication et ce qui est porté dans sa partie caractérisante, soit en l'espèce entre l'étirage du film en matière plastique avant son application à la charge à emballer (procédé Cloud) et la vitesse à laquelle on tire le film après son passage dans le dispositif d'étirage; qu'en effet, selon la revendication I, l'invention résulte du tirage du film, au moment de son application sur la charge à emballer à une vitesse inférieure à celle de la sortie des rouleaux d'étirage, ce qui dissocie l'étirage du film, effectué en un premier temps, et l'application du film sur la charge à emballer sous tension; qu'il résulte de la description que lors de son application sur la charge à emballer, le film est tiré suffisamment vite pour conserver tout

Ch 4ème B

date 14.2.1991

6ème

pag

ou partie de la tension résultant de l'étirage;

Considérant que le brevet Cloud enseignait la dissociation entre l'étirage d'un film et son application ultérieure sur l'objet à emballer que le film recouvrait "de façon lâche" avant qu'il ne reprenne sa dimension originelle et enserre ainsi l'objet enveloppé;

Considérant que le brevet Cloud n'indique pas, par les termes mêmes de la description, la vitesse à laquelle le film est avancé au-delà des seconds rouleaux du dispositif d'étirage; que néanmoins cette vitesse ne saurait être inférieure à celle d'arrivée aux premiers rouleaux de dévidement, faute de quoi le film s'entasserait à la sortie des seconds rouleaux et aurait repris sa dimension d'origine avant même d'être appliqué aux objets à emballer;

Considérant que, dans le brevet Cloud, la vitesse d'avancement du film après étirage est au plus égale à celle qu'ila à la sortie de la seconde paire de rouleaux; qu'en effet, un étirage préalable n'aurait guère d'utilité si ensuite on devait pratiquer un nouvel étirage en prenant appui sur l'objet à emballer pour distendre le film; qu'une telle méthode paraît très difficilement compatible avec l'indication selon laquelle, au moment où on le soude, le film entoure l'objet emballé "de façon lâche"; qu'enfin cette mise sous tension supplémentaire aurait l'inconvénient grave, souligné par le tribunal et non contesté par NEWTEC, de provoquer un risque important de rupture du film; qu'on ne saurait donc supposer l'existence d'un second étirage qui n'est pas décrit au brevet Cloud;

Considérant, ainsi, que dans le brevet Cloud comme dans le brevet Thimon la vitesse de traction du film après le passage des seconds rouleaux est comprise entre la vitesse de défilement entre les premiers rouleaux et celle de passage sous la seconde paire de rouleaux;

Considérant que l'homme du métier connaissait déjà l'emballage de charges par un film plastique sous tension ainsi que le fait que la force nécessaire pour l'étirage est moins grande que celle du maintien de la tension; qu'il connaissait aussi par le texte (première phrase, page 4 de la traduction) et par les figures du brevet Cloud, un système de préétirage dans lequel, comme ce sera le cas dans le premier mode de réalisation du brevet Thimon, c'est l'objet à emballer qui tire le film au-delà de la seconde paire de rouleaux du dispositif d'étirage; qu'il pouvait, dès lors, par la seule utilisation de ses connaissances, remédier aux

Ch 4ème B

date 14.2.1991

7ème

page

inconvénients du procédé sans préétirage en reproduisant le dispositif Cloud et conserver l'avantage du serrage très fort obtenu dans le procédé à étirage direct en conservant le film sous tension par une légère accélération de la vitesse d'avancement de l'objet à emballer et, concomitamment, de celle des machines de soudage; qu'il était évident que l'application étant faite à film tendu l'emballage ne devait plus être opéré de façon lâche; qu'une telle modification d'un dispositif connu procède de la mise en oeuvre intelligente des connaissances de l'homme du métier mais ne procède d'aucune activité inventive; qu'ainsi le défaut d'activité inventive est établi: que ce défaut d'activité inventive n'est pas infirmé par l'allégation que n'appuie aucun fait que le procédé décrit au brevet Thimon serait très utilisé;

Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nulle la revendication n°1;

Sur les autres demandes :

Considérant que la revendication invoquée à l'appui de la demande de contrefaçon du brevet étant déclarée nulle cette demande et toutes celles qui en sont la suite sont privées de fondement;

Considérant qu'il n'apparaît nullement que la procédure menée jusqu'en appel ait procédé d'une intention maligne ou d'une légèreté blâmable; que les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive seront donc rejetées;

Considérant qu'il est conforme à l'équité de faire rembourser à BORDEN FRANCE des frais non taxables, outre la somme allouée par les premiers juges, pour le montant porté au dispositif du présent arrêt;

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

Déclare irrecevables les conclusions déposées par la société NEWTEC INTERNATIONAL le 19 décembre 1990 et rejette du dossier la traduction d'un brevet communiquée après clôture,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et dit que le présent arrêt sera notifié par le greffier au directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle pour inscription sans frais au registre national des brevets,

Condamne la société NEWTEC INTERNATIONAL à payer à la société BORDEN FRANCE la somme de huit mille (8.000) Frs

Ch 4ème B

date 14.2.1991

8ème

pag

au titre de l'article 700 du NCPC pour frais engagés devant la Cour,  
Rejette toute autre demande,  
Condamne la société NEWTEC INTERNATIONAL  
aux dépens et admet la SCP d'avoués BARRIER MONIN au recouvrement  
direct prévu par l'article 699 du NCPC.

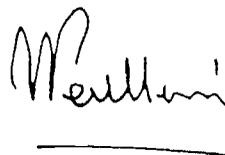
LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Approuvé

mot rayé nul et

renvoi./.

  
\_\_\_\_\_

Ch. 4ème B

 date 14.2.1991

Neuvième et  
dernière page